



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0521-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “ALOE VERA KING”

GERMAN A. CUESTAS CEPEDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7294-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0592-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número -1-908-006, en su condición de Gestor de Negocios de **GERMAN ALBERTO CUESTAS CEPEDA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas y veintinueve minutos con veintiocho segundos del veintiséis de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de agosto de 2009, la Licda. **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada del señor **Christian Villegas Solera**, con domicilio en San Rafael de Escazú, Plaza Rolex trescientos metros al sur, hasta el Kinder Koala, cien este y setenta y cinco sur, San José, Costa Rica, presenta solicitud de inscripción de la marca de comercio “**ALOE VERA KING**” en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “**Bebidas a base de**



aloe de vera.”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números veintinueve, treinta y treinta y uno, de los días once, doce y quince de febrero de dos mil diez, y en razón de ello el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Gestor de Negocios de **GERMAN ALBERTO CUESTAS CEPEDA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**ALOE VERA KING**” en clase 32 de la nomenclatura Internacional de Niza, solicitada por Christian Villegas Solera.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas y veintinueve minutos con veintiocho segundos del veintiséis de abril de dos mil once, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta por el Lic. **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Gestor de Negocios de **GERMAN ALBERTO CUESTAS CEPEDA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**ALOE VERA KING**”, presentada por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada de Christian Villegas Solera, la cual se acoge.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Gestor de Negocios de **GERMAN ALBERTO CUESTAS CEPEDA**, interpuso para el día 06 de mayo de 2011 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación y Nulidad Concomitante, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con quince minutos y veinticuatro segundos del veinte de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(*...*): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)* y *admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”



SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**ALOVE GREEN**”, bajo el registro número **204431**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA S.A.S, inscrita desde el 15 de octubre de 2010 con una vigencia hasta el 15/10/2020. (doc. v.f 73 y 74)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la solicitud de inscripción de la marca ALOE VERA KING presentada por CHRISTIAN VILLEGAS SOLERA, en virtud de determinarse que de la marca solicitada no se desprende la posibilidad de causar confusión en el público consumidor, en virtud de que no se advierte la posibilidad de que el consumidor medio



llegue a adquirir por error un producto de la marca “**ALOE VERA KING**”, creyendo que está adquiriendo un producto de la marca “**ALOVE GREEN**”, o viceversa. De igual forma no se prevé la posibilidad de que se confunda el consumidor, en cuanto al origen empresarial de los productos. En este sentido, una vez analizada la normativa marcaria, doctrina y jurisprudencia, se determina por parte del Registro de la Propiedad Industrial, que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar proceder a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**ALOE VERA KING**”, en **clase 32** internacional.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó: que el señor Germán Alberto Cuestas Cepeda es propietaria de la marca ALOVE GREEN (diseño) en varios países (Chile, México y Nigeria), en varias clases incluyendo la clase 32 internacional, y el Sr. Villegas Solera pretende registrar una marca muy similar. Adicionalmente, mi representada se encuentra muy interesada en inscribir dicho signo en los mercados donde comercializa sus productos, como Costa Rica. La marca ALOVE GREEN (DISEÑO) también pretende proteger los productos de las clases 03, 05, 32 y la clase 33, lo que obviamente genera confusión para el consumidor puesto que ambas marcas, tanto la marca impugnada como la marca de mi representada son casi idénticas. Para efectos de demostrar el derecho de prioridad que tiene la marca por su uso anterior aportamos nuevas certificaciones de la misma provenientes de México. Lo anterior demuestra el derecho de uso anterior que tiene mi representada sobre la marca impugnada **ALOE VERA KING**. El registro de la marca ALOE VERA KING no es procedente ni legal, porque suena exactamente como la marca ALOVE GREEN (DISEÑO) que se encuentra inscrita en Chile, México y Nigeria, y que se está solicitando su registro en Costa Rica. De la comparación entre la marca registrada de mi representada ALOVE GREEN (DISEÑO) y la marca ALOE VERA KING, se desprende que el consumidor sería inducido a riesgo de confusión, así como al riesgo de asociación. Que al realizar el cotejo marcario



entre la marca impugnada y la marca de mi representada se desprende del cotejo gráfico; que entre ellas existen varias palabras similares a los indicados en la marca de mi representada lo que evidencia una confusión visual, por cuanto empieza y termina con palabras similares que suenan prácticamente iguales que de la marca de mi representada. Del cotejo fonético; no existe una diferencia fonética necesaria para no confundirlas, y a nivel de cotejo ideológico; en este tema, ambas marcas son similares por lo que la marca impugnada carece totalmente de originalidad. En conclusión ambas marcas están compuestas por palabras similares, lo que provoca confusión entre los consumidores, porque pareciera que es el mismo producto, en razón de ello fundamento el presente recurso de apelación en los artículos 4 y 8 incisos a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de comercio “**ALOE VERA KING**” y la marca de fábrica y comercio inscrita “**ALOVE GREEN**”, a diferencia de lo que estima el



recurrente, el signo propuesto no contiene similitudes que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que de la composición de los signos contrapuestos cuando entran a ser analizados por el operador del derecho este debe proceder a identificar los términos genéricos que lo componen, por cuanto estos elementos pueden ser utilizados únicamente como complemento de la denominación pero no le pueden proporcionar el grado necesario de distintividad al signo. En este sentido, para el caso que nos ocupa la palabra **VERA** es un término genérico que no puede ser apropiable, por ende no puede ser considerado como elemento que le otorgue la distintividad necesaria al signo.

a nivel visual el signo propuesto contienen elementos diferenciadores dentro de su estructura gramatical que le proporciona al consumidor poder identificarlas, dado que pese a que se encuentren en idioma inglés las palabras utilizadas en ambas son de fácil traducción, dado que son términos de uso común deduciéndose fácilmente su significado del signo solicitado **KING (rey)** y del signo inscrito **GREEN (verde)**, en virtud de que estos elementos pese a encontrarse en idioma inglés son de conocimiento de enseñanza general básica, por ende no podría inducir a error ni confusión al consumidor.

Ahora bien, en cuanto a que el signo propuesto genere confusión auditiva cabe advertir que no lleva razón el oponente por cuanto obsérvese que la particularidad de los signos en idioma extranjero, para el caso que nos ocupa en inglés la entonación se focaliza en las letras iniciales que componen el término, o sea, las palabras **KING** de la solicitada y las letras **GREEN** del signo inscrito, y no en su terminación como lo pretende hacer ver el recurrente.



Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que a pesar de que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la misma actividad comercial (bebidas), al contener elementos distintivos como lo es la palabra **KING (rey)** del signo propuesto y **GREEN (verde)** del signo inscrito, no existe riesgo de confusión para el consumidor, y en este sentido los agravios del recurrente no son de recibo.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no aplica para el caso bajo examen, en virtud de que tal y como fue analizado los signos contienen la actitud de distintividad necesaria para coexistir registralmente.

Ahora bien, en cuanto los alegatos esgrimidos por el oponente, resulta importante realizar un pequeño análisis sobre el tema en lo que se refiere específicamente a “Marcas”, por cuanto para ello hay que hacer una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente: *“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”* En este mismo sentido es de mérito, traer a colación lo que al respecto establece



el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, nos refiere respecto al tema, y que en lo de interés manifiesta lo siguiente:

“(...) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. (...)”
(Otamendi, 1999: pág. 142)

Al respecto el Tribunal mediante el Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:

“...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”.
(Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición,



Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (itálicas del original).

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En el presente asunto, la empresa opositora y ahora apelante, pretende hacer valer a su favor el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo. Ya en casos similares y el de ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, determinó claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que:

“...”es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición, 2008, pág. 315.**

Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que



el artículo 39 de la Ley de cita, en su párrafo primero indica claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado, debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca.

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” **Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.**

Ahora bien, para el caso que nos ocupa considera este Tribunal, que la empresa opositora no logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca en Costa Rica, por cuanto de la prueba mediante la cual la opositora pretende demostrar su uso anterior, la cual consta a folio 102, **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, por cuanto reiteramos en este sentido que el uso debe demostrarse territorialmente, o sea, en Costa Rica, y tal y como se desprende del documento de cita, la opositora pretende su acreditación por medio de un cuadro donde cita las inscripciones de la marca en otro país, del cual lo único que se logra demostrar es que la marca es probable que se esté comercializando en Chile, México y Nigeria, no así en Costa Rica, por la cual violenta el principio de territorialidad que consagra nuestra legislación marcaria, y en razón de ello la misma no puede ser utilizada para demostrar su uso en Costa Rica, razón por la que este Tribunal considero que sus argumentos no son de recibo.



Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**ALOVE GREEN**” propiedad de **OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA S.A.S**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio inscrita “**ALOVE GREEN**”, presentada por **CHRISTIAN VILLEGAS SOLERA**, en virtud de acreditarse que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial que pueda afectar a los consumidores, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada al considerar que no se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de **GERMAN ALBERTO CUESTAS CEPEDA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas y veintinueve minutos con veintiocho segundos del veintiséis de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la inscripción del signo solicitado “**ALOE VERA KING**” en **clase 32** internacional, presentado por el señor Christian Villegas Solera. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora